



## Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL  
MELCHIOR WATHELET  
prezentate la 2 aprilie 2014<sup>1</sup>

**Cauza C-345/13**

**Karen Millen Fashions Ltd  
împotriva  
Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd**

[cerere de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda)]

„Proprietate intelectuală și industrială — Evaluarea caracterului individual al unui desen comunitar  
neînregistrat — Sarcina probei”

1. Cererea de decizie preliminară formulată de Supreme Court (Irlanda) privește interpretarea Regulamentului (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare<sup>2</sup> (denumit în continuare „Regulamentul nr. 6/2002”).

2. Aceasta a fost prezentată în cadrul unui litigiu inițiat de Karen Millen Fashions Ltd (denumită în continuare „KMF”) împotriva Dunnes Stores și a Dunnes Stores (Limerick) Ltd (denumite în continuare, împreună, „Dunnes”) pentru a obține interzicerea utilizării de către acestea din urmă a unor desene sau modele industriale cu privire la care își revendică statutul de titular.

### **I – Cadrul juridic**

#### *A – Acordul TRIPS*

3. Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (denumit în continuare „Acordul TRIPS”) constituie anexa 1 C la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), semnat la Marrakech la 15 aprilie 1994 și aprobat prin Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994)<sup>3</sup>.

1 — Limba originală: franceza.

2 — JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70.

3 — JO L 336, p. 1, Ediție specială, 11/vol. 10, p. 3.

4. În secțiunea 4, intitulată „Desene și modele industriale”, din partea II din acordul menționat, intitulată „Norme referitoare la existența, domeniul de aplicare și exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală”, articolul 25, intitulat „Cerințe pentru a beneficia de protecție”, prevede:

„1. Membrii trebuie să prevadă protecția desenelor și modelelor industriale create în mod independent care sunt noi sau originale. Membrii pot dispune ca desenele și modelele să nu fie considerate noi sau originale dacă ele nu diferă în mod semnificativ de desene sau modele cunoscute sau de combinații de elemente ale unor desene sau modele cunoscute. Membrii pot dispune ca o astfel de protecție să nu se extindă asupra desenelor și modelelor dictate în mod esențial de considerente tehnice sau funcționale.

[...]”

B – *Regulamentul nr. 6/2002*

5. Considerentele (9), (14), (16), (17), (19) și (25) ale Regulamentului nr. 6/2002 au următorul cuprins:

„(9) Dispozițiile materiale din prezentul regulament referitoare la legislația privind desenele sau modelele industriale ar trebui aliniate la dispozițiile corespunzătoare din Directiva 98/71/CE.

[...]

(14) Evaluarea caracterului individual al unui desen sau al unui model industrial presupune să se stabilească dacă există o diferență clară între impresia globală pe care acesta o produce asupra unui utilizator avizat care îl privește și impresia produsă asupra aceluiași utilizator de totalitatea desenelor sau modelelor deja existente, ținându-se seama de natura produsului căruia i se aplică sau în care este încorporat desenul sau modelul și mai ales de sectorul industrial căruia îi aparține și de gradul de libertate al autorului la elaborarea desenului sau a modelului.

[...]

(16) Câteva dintre aceste sectoare produc cantități mari de desene sau de modele industriale destinate unor produse care au adesea un ciclu de viață economică scurt, pentru care este avantajos să se obțină protecția fără a mai trece prin toate formalitățile de înregistrare și pentru care durata protecției nu este esențială. Pe de altă parte, există sectoare pentru care înregistrarea este avantajoasă prin gradul mai ridicat de certitudine juridică pe care îl oferă, aceste sectoare solicitând protecția desenelor sau a modelelor industriale pe o durată mai lungă, corespunzătoare duratei de viață previzibile a produselor lor pe piață.

(17) Dată fiind situația menționată, sunt necesare două forme de protecție, respectiv una pe termen scurt, corespunzând desenului sau modelului industrial neînregistrat, respectiv una pe termen mai lung, corespunzând desenului sau modelului industrial înregistrat.

[...]

(19) Pentru a fi valabil, un desen sau un model industrial comunitar ar trebui să fie nou și să aibă un caracter individual care să-l diferențieze de alte desene sau modele industriale.

[...]

(25) Pentru sectoarele economice care produc, pe perioade scurte de timp, un mare număr de desene sau de modele industriale cu ciclu de viață relativ scurt, dintre care numai un mic procent va fi comercializat în cele din urmă, este mai avantajos să se utilizeze desenul sau modelul comunitar

industrial neînregistrat. Sectoarele în cauză au nevoie, de asemenea, să poată recurge mai ușor la desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate. Această necesitate poate fi, așadar, satisfăcută prin posibilitatea de a combina mai multe desene sau modele industriale într-un depozit multiplu. Desenele sau modelele cuprinse într-un depozit multiplu pot, cu toate acestea, să fie tratate independent unele de celelalte în ceea ce privește exercitarea drepturilor, licențele, drepturile reale, executarea silită, procedurile de insolvență, renunțarea, reînnoirea, cesiunea, amânarea publicării sau declararea nulității.

6. Potrivit articolului 1 din Regulamentul nr. 6/2002:

„(1) Desenele sau modelele industriale care îndeplinesc condițiile enunțate în prezentul regulament sunt denumite în continuare «desene sau modele industriale comunitare».

(2) Un desen sau model industrial comunitar este protejat:

(a) drept «desen sau model industrial comunitar neînregistrat», dacă este făcut public conform procedurilor prevăzute de prezentul regulament;

[...]”

7. Potrivit articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002, un desen sau un model industrial este protejat printr-un desen sau model industrial comunitar numai dacă are caracter individual și de noutate.

8. Articolul 5 din acest regulament prevede:

„(1) Se consideră că un desen sau model industrial reprezintă o noutate dacă niciun desen sau model identic nu a fost făcut public:

(a) în cazul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, înainte de data la care desenul sau modelul pentru care se solicită protecție a fost făcut public pentru prima dată;

(b) în cazul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a desenului sau modelului pentru care se solicită protecție sau, dacă se revendică o prioritate, înainte de data de prioritate.

(2) Desenele și modelele sunt considerate identice dacă caracteristicile lor diferă între ele numai la nivelul unor detalii neesențiale.”

9. Articolul 6 din același regulament prevede:

„(1) Se consideră că un desen sau un model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat diferă de impresia produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model care a fost făcut public:

(a) în cazul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, înainte de data la care desenul sau modelul pentru care se solicită protecție a fost făcut public pentru prima dată;

(b) în cazul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă se revendică o prioritate, înainte de data de prioritate.

(2) Pentru aprecierea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau a modelului.”

10. Articolul 11 din Regulamentul nr. 6/2002 are următorul cuprins:

„(1) Un desen sau un model industrial care îndeplinește condițiile enumerate în secțiunea 1 este protejat în calitate de desen sau model industrial comunitar neînregistrat pe parcursul unei perioade de trei ani de la data la care desenul sau modelul a fost divulgat publicului pentru prima dată în cadrul Comunității.

(2) În sensul alineatului (1), se consideră că un desen sau un model industrial a fost divulgat publicului în cadrul Comunității dacă a fost publicat, expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod, în așa fel încât, în cursul normal al afacerilor, se poate presupune că acțiunea respectivă ar fi devenit cunoscută grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate. Cu toate acestea, nu se consideră divulgat publicului un desen sau un model care a fost divulgat numai unui terț, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite.”

11. Potrivit articolului 19 din acest regulament:

„(1) Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat conferă titularului său dreptul exclusiv de a-l utiliza și interzice oricărui terț utilizarea acestuia fără consimțământul titularului. Prin utilizare, în înțelesul prezentei dispoziții, se înțelege, în special, fabricarea, ofertarea, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost încorporat sau căruia i s-a aplicat desenul sau modelul în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.

(2) Cu toate acestea, desenul sau modelul industrial comunitar neînregistrat nu conferă titularului său dreptul de a interzice actele menționate la alineatul (1) decât dacă utilizarea contestată rezultă din copierea desenului sau a modelului protejat.

Utilizarea contestată nu este considerată ca provenind din copierea desenului sau a modelului protejat dacă rezultă dintr-o muncă de creație independentă realizată de un autor despre care se poate afirma în mod justificat că nu cunoștea desenul sau modelul divulgat de titular.

[...]”

12. În sfârșit, articolul 85 din regulamentul menționat, intitulat „Prezumția de valabilitate – apărarea pe fond”, prevede:

„(1) În procedurile rezultate din acțiuni în contrafacere sau din acțiuni privind posibila contrafacere a unui desen sau model industrial comunitar înregistrat, instanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor comunitare consideră desenul sau modelul comunitar în cauză valabil. Valabilitatea nu poate fi contestată decât printr-o cerere reconvențională în nulitate. Cu toate acestea, este admisibilă excepția de nulitate privind desenul sau modelul comunitar ridicată pe o altă cale decât prin cerere reconvențională dacă pârâtul susține că desenul sau modelul comunitar ar putea fi declarat nul în temeiul unui drept național anterior al pârâtului în sensul articolului 25 alineatul (1) litera (d).

(2) În procedurile rezultate din acțiuni în contrafacere sau din acțiuni privind posibila contrafacere a unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, instanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare consideră desenul sau modelul comunitar în cauză valabil dacă titularul desenului sau al modelului face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 11 și dacă indică prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual. Cu toate acestea, pârâtul poate să conteste valabilitatea pe cale de excepție sau printr-o cerere reconvențională în nulitate.”

## II – Situația de fapt din litigiul principal

13. KMF este o societate de drept englez a cărei activitate constă în producerea și comercializarea de îmbrăcăminte pentru femei.

14. Dunnes este un grup important de vânzare cu amănuntul în Irlanda, care, printre altele, comercializează îmbrăcăminte pentru femei.

15. În 2005, KMF a creat și a introdus pe piața din Irlanda o cămașă în dungă (într-o versiune albastră și o versiune piatră brună) și un top tricatat de culoare neagră (denumite în continuare „articolele de îmbrăcăminte ale KMF”).

16. Reprezentanții ai Dunnes au cumpărat exemplare ale articolelor de îmbrăcăminte ale KMF de la unul dintre punctele de vânzare irlandeze ale acestei din urmă societăți. Ulterior, Dunnes a comandat fabricarea unor copii ale acestor articole de îmbrăcăminte în afara Irlandei și le-a pus în vânzare în magazinele sale irlandeze la sfârșitul anului 2006.

17. Afirmând că este titularul desenelor sau modelelor industriale comunitare neînregistrate referitoare la articolele de îmbrăcăminte respective, KMF a introdus, la 2 ianuarie 2007, o acțiune la High Court, prin care urmărea în special să se interzică Dunnes să utilizeze aceste desene sau modele industriale, precum și să obțină o despăgubire.

18. High Court a admis această acțiune.

19. Dunnes a declarat apel împotriva deciziei High Court la instanța de trimitere.

20. Această instanță arată că Dunnes nu contestă că a copiat articolele de îmbrăcăminte ale KMF și admite că desenele sau modelele industriale comunitare neînregistrate cu privire la care KMF afirmă că este titular sunt noi.

21. Cu toate acestea, din decizia de trimitere reiese că Dunnes contestă că KMF este titularul unui desen sau al unui model industrial comunitar neînregistrat pentru fiecare dintre articolele de îmbrăcăminte ale KMF pentru motivul că, pe de o parte, acestea nu prezintă un caracter individual în sensul Regulamentului nr. 6/2002 și că, pe de altă parte, acesta din urmă impune KMF să probeze, în fapt, că articolele de îmbrăcăminte respective prezintă un astfel de caracter.

22. În aceste condiții, Supreme Court a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții două întrebări preliminare.

## III – Cererea de decizie preliminară și procedura în fața Curții

23. Prin decizia din 6 iunie 2013, primită la Curte la 24 iunie 2013, Supreme Court a suspendat, așadar, judecarea cauzei și a adresat Curții, în temeiul articolului 267 TFUE, următoarele întrebări preliminare:

„1) Atunci când se evaluează caracterul individual al unui desen sau model industrial pentru care se solicită protecția ca desen sau model industrial comunitar neînregistrat în sensul Regulamentului [nr. 6/2002], impresia globală pe care acesta o produce asupra utilizatorului avizat, în sensul articolului 6 din acest regulament, trebuie analizată în funcție de aspectul dacă aceasta este diferită de impresia globală produsă asupra unui asemenea utilizator

a) de orice alt desen sau model individual care a fost făcut public anterior sau

b) de orice combinație de caracteristici cunoscute ale mai multor astfel de desene sau modele industriale anterioare?

2) O instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare este obligată să considere că un desen sau un model industrial comunitar neînregistrat este valabil în sensul articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul [nr. 6/2002] dacă titularul desenului sau al modelului se limitează să indice prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual sau titularul menționat este obligat să demonstreze că desenul sau modelul are caracter individual în conformitate cu articolul 6 din acest regulament?”

24. KMF, Dunnes, guvernul Regatului Unit și Comisia Europeană au depus fiecare observații scrise.

25. La încheierea fazei scrise a procedurii, Curtea a considerat că este suficient informată pentru a se pronunța fără să organizeze o ședință de audiere a pledoariilor [potrivit articolului 76 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții].

#### IV – Analiză

##### A – Cu privire la prima întrebare preliminară

26. Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere urmărește, în esență, să afle dacă articolul 6 din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că, pentru a se putea considera că un desen sau un model industrial prezintă un caracter individual, impresia globală pe care acest desen sau model industrial o produce asupra utilizatorului avizat trebuie să fie diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de un desen sau de un model industrial anterior, privit individual, sau de o combinație de caracteristici ale mai multor desene sau modele industriale divulgate anterior publicului.

27. Astfel cum arată pe scurt Dunnes în observațiile sale scrise, într-o situație în care ar exista, de exemplu, trei desene sau modele anterioare (X, Y și Z), întrebarea urmărește să se stabilească dacă desenul sau modelul în discuție prezintă un caracter individual întrucât impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de impresia globală produsă de desenele sau de modelele industriale anterioare X, Y și Z, privite izolat, sau dacă nu prezintă un caracter individual întrucât anumite elemente ale X, Y și Z (precum o dungă, un punct tricostat sau o cusătură, o asociere de culori), privite împreună, dau naștere unei impresii globale care nu se diferențiază de cea a desenului sau modelului în discuție.

28. Doar Dunnes susține această ultimă ipoteză. KMF, guvernul Regatului Unit și Comisia consideră că trebuie reținută cea dintâi.

29. Pentru a-și susține afirmația, Dunnes se întemeiază, pe de o parte, pe considerentele (14) și (19) ale Regulamentului nr. 6/2002 și, pe de altă parte, pe articolul 25 din Acordul TRIPS.

30. Este cert că, potrivit considerentului (14), „[e]valuarea caracterului individual al unui desen sau al unui model industrial presupune să se stabilească dacă există o diferență clară între impresia globală pe care acesta o produce asupra unui utilizator avizat care îl privește și impresia produsă asupra aceluiași utilizator de *totalitatea* desenelor sau modelelor deja existente”<sup>4</sup>.

4 — Sublinierea noastră.

31. Pe de altă parte, nu este lipsit de relevanță să se vadă în această formulare o percepere a caracterului individual apropiată de cea oferită de articolul 25 din Acordul TRIPS, acesta prevăzând că părțile la acord „pot dispune ca desenele și modelele să nu fie considerate noi sau originale dacă ele nu diferă în mod semnificativ de desene sau modele cunoscute sau de combinații de elemente ale unor desene sau modele cunoscute”<sup>5</sup>.

32. Totuși, aceste două elemente nu pot fi determinante în ceea ce privește interpretarea articolului 6 din Regulamentul nr. 6/2002.

33. În primul rând, deși considerentul (14) al acestui regulament face trimitere la „totalitatea desenelor sau modelelor”, se impune constatarea că acest concept nu este utilizat în articolele regulamentului menționat.

34. În ceea ce privește considerentul (19) al aceluiași regulament, acesta se limitează să arate că, „[p]entru a fi valabil, un desen sau un model industrial comunitar ar trebui să fie nou și să aibă un caracter individual care să-l diferențieze de alte desene sau modele industriale”. Prin urmare, nu înțelegem prin ce anume s-ar putea sugera ideea unei comparații a desenului sau a modelului în discuție cu un ansamblu de caracteristici care ar proveni de la mai multe alte desene sau modele industriale.

35. Dimpotrivă, prin faptul că face referire la mai multe desene sau modele industriale atunci când prevede că, pentru a fi valabil, un desen sau un model industrial ar trebui „să fie nou și să aibă un caracter individual care să-l diferențieze de alte desene sau modele industriale”<sup>6</sup>, ne pare că această trimitere implică o comparație cu desene sau modele industriale individualizate și privite global, și nu cu anumite caracteristici particulare sau izolate ale desenelor sau modelelor astfel identificate.

36. În al doilea rând, singura obligație impusă prin articolul 25 din Acordul TRIPS este de a prevedea un sistem de protecție a desenelor și modelelor industriale create în mod independent care sunt noi sau originale. Această obligație decurge din utilizarea formulării „trebuie să prevadă”.

37. Consecința acestui articol, în care se inserează trimiterea la o „combinați[e] de elemente ale unor desene sau modele cunoscute”, este, dimpotrivă, doar enunțarea unei *posibilități* lăsate la aprecierea părților la acord<sup>7</sup>.

38. Independent de aceste considerații, ne pare că textul articolului 6 din Regulamentul nr. 6/2002 impune, în orice caz, identificarea unuia sau a mai multor desene sau modele industriale anterioare care pot fi comparate cu desenul sau modelul în discuție.

5 — Sublinierea noastră.

6 — Sublinierea noastră.

7 — Cu privire la acest articol, G. Tritton scrie: „[a]s emphasised above, the first sentence of the Article is mandatory whereas the second and third sentences are optional. [...] The effect of the above is that Member States are permitted a considerable degree of latitude as to requirements for protection of industrial designs” (Tritton, G., *Intellectual Property in Europe*, a treia ediție, Sweet & Maxwell, Londra, 2008, nr. 5-006).

39. Indiferent de versiunea lingvistică, caracterul individual al desenului sau modelului industrial în discuție va trebui să fie comparat astfel doar cu un alt desen sau model industrial (în versiunea în limba germană, de exemplu<sup>8</sup>), cu mai multe desene sau modele industriale (în versiunea în limba neerlandeză, de exemplu<sup>9</sup>) sau chiar cu un ansamblu eventual de desene sau modele industriale (în versiunile în limbile spaniolă<sup>10</sup>, engleză<sup>11</sup>, franceză<sup>12</sup> sau chiar italiană<sup>13</sup>).

40. Niciuna dintre aceste versiuni nu ni se pare totuși că autorizează reținerea anumitor elemente precise de la unul sau de la mai multe desene sau modele industriale anterioare pentru a face din acestea un obiect de comparație teoretică, cu alte cuvinte inexistent ca atare în viața reală.

41. Astfel cum am arătat mai sus în privința considerentului (19) al Regulamentului nr. 6/2002, în cazul în care anumite versiuni lingvistice ale articolului 6 din regulamentul menționat (calificate drept „neutre” de către Comisie) induc ideea unei comparații cu un *ansamblu* de desene sau modele, ni se pare că această trimitere implică o comparație cu articole precis identificate.

42. Niciun element din redactarea acestui articol nu ne pare a permite o creare *a posteriori* și pentru necesitățile cauzei a unui amalgam de anumite caracteristici particulare ale desenelor sau modelelor industriale identificate în prealabil.

43. Împărtășim, așadar, interpretarea, susținută de KMF, de guvernul Regatului Unit și de Comisie, potrivit căreia, pentru a se putea considera că un desen sau un model industrial prezintă un caracter individual, impresia globală pe care acest desen sau model industrial o produce asupra utilizatorului avizat trebuie să fie diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de unul (sau mai multe) desen(e) sau model(e) anterior (anterioare) privit(e) individual, iar nu de o combinație de caracteristici provenite de la mai multe desene sau modele industriale divulgate anterior publicului.

44. Această interpretare ne pare de asemenea conformă cu abordarea reținută de Curte în jurisprudența sa referitoare la stabilirea caracterului individual al unui desen sau model industrial.

45. Astfel, în cel puțin două rânduri, Curtea a considerat că, „atunci când este posibil, [utilizatorul avizat] va proceda la comparația directă a desenelor sau modelelor industriale în cauză”<sup>14</sup>.

46. Desigur, Curtea s-a preocupat să precizeze că nu se putea exclude „că o astfel de comparație ar fi imposibilă sau neobișnuită în sectorul vizat, în special din cauza împrejurărilor specifice sau a caracteristicilor obiectelor pe care le reprezintă desenele sau modelele industriale în cauză”<sup>15</sup>.

47. Aceasta a adăugat de asemenea că nu se poate considera că legiuitorul Uniunii a avut intenția de a limita aprecierea eventualelor modele industriale sau desene la o comparație directă a acestora, în lipsa unei indicații precise în această privință în Regulamentul nr. 6/2002<sup>16</sup>.

8 — „Ein Geschmacksmuster hat Eigenart, wenn sich der Gesamteindruck, den es beim informierten Benutzer hervorruft, von dem Gesamteindruck unterscheidet, den ein anderes Geschmacksmuster bei diesem Benutzer hervorruft, das der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, und zwar”. Sublinierea noastră.

9 — „[D]e algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door *modellen* die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld”. Sublinierea noastră.

10 — „[L]a impresión general producida por *cualquier otro dibujo o modelo* que haya sido hecho público”. Sublinierea noastră.

11 — „[T]he overall impression produced on such a user by *any design* which has been made available to the public”. Sublinierea noastră.

12 — „[L]’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur *tout dessin ou modèle* qui a été divulgué au public”. Sublinierea noastră.

13 — „[I]mpressioni generali suscitate in tale utilizzatore da *qualsiasi disegno o modello* che sia stato divulgato al pubblico”. Sublinierea noastră.

14 — Hotărârea PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (C-10/10 P, EU:C:2011:679, punctul 55). A se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea Neuman și alții/José Manuel Baena Grupo (C-101/11 P și C-102/11 P, EU:C:2012:641, punctul 54).

15 — Hotărârea PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punctul 55). A se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea Neuman și alții/José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, punctul 54).

16 — Hotărârea PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punctul 57), precum și Hotărârea Neuman și alții/José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, punctul 56).



48. Totuși, din aceste hotărâri reiese că, dacă o comparație indirectă se poate raporta la o *amintire* a anumitor desene sau modele industriale, aceasta nu se poate raporta, în niciun caz, la un ansamblu de caracteristici diverse provenite de la mai multe desene sau modele industriale.

49. Astfel, după cum a explicat avocatul general Mengozzi la punctul 49 din Concluziile sale prezentate în cauza PepsiCo/Gruppo Promer Mon Graphic, „regulamentul nu prevede nimic în [...] [privința tipului de comparație pe care utilizatorul avizat o poate efectua între desenele în conflict]. În principiu, ar putea fi, așadar, atât o comparație indirectă, *bazată pe amintiri*, astfel cum se întâmplă în general în domeniul mărcilor [...], cât și o comparație directă, efectuată prin observarea produselor unul lângă altul”<sup>17</sup>.

50. Tocmai această abordare avea să fie reținută de Curte, care a considerat, pe de o parte, că Tribunalul Uniunii Europene nu săvârșise nicio eroare de drept prin utilizarea „formulării potrivit căreia «[o] similitudine nu va fi reținută de utilizatorul avizat în impresia globală asupra desenelor sau modelelor industriale în cauză», deși ar indica, privită în afara contextului său, că Tribunalul și-a întemeiat raționamentul pe o metodă de comparație indirectă bazată pe o amintire imperfectă”<sup>18</sup>, și, pe de altă parte, că „Tribunalul nu [săvârșise] o eroare de drept prin faptul că și-a întemeiat raționamentul [...] pe amintirea imperfectă a impresiei globale produse de cele două siluete pe care utilizatorul avizat o [păstra] în memorie”<sup>19</sup>.

51. În consecință, întrucât caracterul indirect al comparației se referă nu la un amalgam de caracteristici diverse provenite de la mai multe desene sau modele industriale, ci la lipsa fizică a elementului de comparație, comparația directă implică, *a fortiori*, compararea a două desene sau modele industriale în integralitate.

52. Astfel cum a sintetizat în mod întemeiat Tribunalul în Hotărârea Shenzhen Taiden/OAPI – Bosch Security Systems (Echipament de comunicare)<sup>20</sup>, „[î]n măsura în care articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul nr. 6/2002 face referire la o diferență între impresiile globale produse de desenele sau modelele industriale în discuție, examinarea caracterului individual al unui desen sau model industrial comunitar nu se poate efectua în raport cu elemente specifice provenind de la diferite desene sau modele industriale anterioare”. Dimpotrivă, „trebuie efectuată o comparație între, pe de o parte, impresia globală produsă de desenul sau modelul industrial comunitar contestat și, pe de altă parte, impresia globală produsă de fiecare dintre desenele sau modelele industriale anterioare valabil invocate de persoana care solicită declararea nulității”<sup>21</sup>.

53. Având în vedere aceste considerații, apreciem că articolul 6 din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că, pentru a se putea considera că un desen sau un model industrial prezintă un caracter individual, impresia globală pe care acest desen sau model o produce asupra utilizatorului avizat trebuie să fie diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de unul sau de mai multe desene sau modele industriale anterioare privite individual în integralitatea lor, iar nu de un amalgam de caracteristici diverse ale unor desene sau modele industriale anterioare.

17 — C-281/10 P, EU:C:2011:302. Sublinierea noastră.

18 — Hotărârea PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic (EU:C:2011:679, punctul 58).

19 — Hotărârea Neuman și alții/José Manuel Baena Grupo (EU:C:2012:641, punctul 57)

20 — T-153/08, EU:T:2010:248, punctul 23.

21 — Hotărârea Shenzhen Taiden/OAPI – Bosch Security Systems (Echipament de comunicare) (EU:T:2010:248, punctul 24).

B – *Cu privire la a doua întrebare preliminară*

54. Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere ridică problema dacă o instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare trebuie să considere că un desen sau un model industrial comunitar neînregistrat este valabil în sensul articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 în cazul în care titularul se limitează să indice prin ce anume desenul sau modelul industrial prezintă un caracter individual sau dacă, dimpotrivă, acesta trebuie să demonstreze că desenul sau modelul industrial prezintă un caracter individual, în conformitate cu articolul 6 din acest regulament.

55. KMF, guvernul Regatului Unit și Comisia susțin prima ipoteză, iar Dunnes pe cea de a doua.

56. Pentru a răspunde în mod util instanței de trimitere, ne pare oportun să examinăm în mod global întinderea prezumției de valabilitate instituite prin articolul 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002.

57. Articolul 85 din acest regulament este intitulat „Prezumția de valabilitate – apărarea pe fond”. Alineatul (2) al articolului menționat prevede că, „[i]n procedurile rezultate din acțiuni în contrafacere sau din acțiuni privind posibila contrafacere a unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat, instanțele competente în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare consideră desenul sau modelul comunitar în cauză valabil dacă titularul desenului sau al modelului face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 11 și dacă indică prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual”. Acesta adaugă că pârâtul poate să conteste valabilitatea pe cale de excepție sau printr-o cerere reconvențională în nulitate.

58. Rezultă din această dispoziție că, pentru ca un desen sau model industrial să fie considerat valabil, titularul acestuia va trebui, pe de o parte, să facă dovada că sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 11 din Regulamentul nr. 6/2002 și, pe de altă parte, să indice prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual.

1. Proba condițiilor prevăzute la articolul 11 din Regulamentul nr. 6/2002

59. Potrivit articolului 11 alineatul (1) din acest regulament, „[u]n desen sau un model industrial care îndeplinește condițiile enumerate în secțiunea 1 este protejat în calitate de desen sau model industrial comunitar neînregistrat pe parcursul unei perioade de trei ani de la data la care desenul sau modelul a fost divulgat publicului pentru prima dată în cadrul Comunității”.

60. În ceea ce privește condiția de divulgare, aceasta este precizată la alineatul (2) al aceluiași articol, potrivit căruia „se consideră că un desen sau un model industrial a fost divulgat publicului în cadrul Comunității dacă a fost publicat, expus, utilizat în comerț sau făcut public în orice alt mod, în așa fel încât, în cursul normal al afacerilor, se poate presupune că acțiunea respectivă ar fi devenit cunoscută grupurilor specializate din sectorul în cauză care funcționează în Comunitate. Cu toate acestea, nu se consideră divulgat publicului un desen sau un model care a fost divulgat numai unui terț, în condiții de confidențialitate explicite sau implicite”.

61. Astfel, pentru a beneficia de prezumția de valabilitate instituită prin articolul 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, titularul desenului sau modelului industrial în cauză trebuie să probeze, mai întâi, prima divulgare către public a desenului sau modelului său, în cadrul Uniunii Europene, subînțelegându-se că această divulgare nu poate fi mai veche de trei ani (în caz contrar desenul sau modelul industrial nu va mai fi protejat).

62. Potrivit Dunnes, întrucât articolul 11 din Regulamentul nr. 6/2002 face trimitere la condițiile enunțate în secțiunea 1 din acest regulament, titularul desenului sau modelului în cauză ar trebui, în plus, să dovedească, în cadrul acțiunii sale în contrafacere sau al acțiunii privind posibila contrafacere, caracterul nou și individual al desenului sau modelului despre care se pretinde că este protejat, aceste condiții fiind prevăzute la articolul 4 din același regulament, care face parte din secțiunea 1 menționată.

63. O asemenea interpretare ne pare contrară textului articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 și obiectivului urmărit de legiuitor.

64. În primul rând, dacă titularul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat ar trebui să probeze, în afara datei divulgării desenului sau modelului său, caracterul nou și individual al acestuia, care ar mai fi utilitatea celei de a doua condiții prevăzute în partea finală a primei teze a articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, potrivit căreia titularul desenului sau modelului trebuie să „indic[e] prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual”?

65. Pe de altă parte, astfel cum arată în mod pertinent Comisia în observațiile sale scrise, în cazul în care Curtea ar trebui să urmeze interpretarea dată de Dunnes, titularul unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat ar trebui să probeze nu numai caracterul nou și individual al acestuia, dar și faptul că sunt îndeplinite toate condițiile enumerate în secțiunea 1 din Regulamentul nr. 6/2002 [vizibilitatea impusă prin articolul 4 alineatul (2), caracterul nefuncțional prevăzut la articolul 8 sau chiar conformitatea cu ordinea publică și bunele moravuri prevăzută la articolul 9].

66. Cu siguranță, o asemenea sarcină nu ar fi conformă cu obiectivul urmărit de legiuitor.

67. Astfel cum amintește considerentul (16) al Regulamentului nr. 6/2002, „[c]âteva [...] sectoare produc cantități mari de desene sau de modele industriale destinate unor produse care au adesea un ciclu de viață economică scurt, pentru care este avantajos să se obțină protecția fără a mai trece prin toate formalitățile de înregistrare și pentru care durata protecției nu este esențială. Pe de altă parte, există sectoare pentru care înregistrarea este avantajoasă prin gradul mai ridicat de certitudine juridică pe care îl oferă, aceste sectoare solicitând protecția desenelor sau a modelelor industriale pe o durată mai lungă, corespunzătoare duratei de viață previzibile a produselor lor pe piață”. Diferența dintre aceste două situații justifică, în conformitate cu considerentul (17), cele două forme de protecție prevăzute de acest regulament, „una pe termen scurt, corespunzând desenului sau modelului industrial neînregistrat, respectiv una pe termen mai lung, corespunzând desenului sau modelului industrial înregistrat”.

68. În consecință, ne-ar părea contrar obiectivului de simplitate și de rapiditate care stă la baza protecției desenului sau modelului comunitar neînregistrat să se aplice titularului unui astfel de desen sau model neînregistrat care ar intenționa să introducă o acțiune în contrafacere sau privind o posibilă contrafacere o sarcină a probei care nu este impusă titularului unui desen sau model industrial comunitar înregistrat și care ar depăși nevoia de identificare a desenului sau modelului în cauză.

69. Diferența de tratament operată între aceste două categorii de titulari prin articolul 85 din Regulamentul nr. 6/2002 se explică, astfel, numai prin necesitatea de a stabili obiectul protecției și al punctului de pornire al acesteia.

70. Or, deși aceste elemente sunt identificabile cu ușurință în cazul unui desen sau model înregistrat – tocmai ca urmare a formalității înregistrării –, acesta nu este în mod necesar cazul unui desen sau model neînregistrat. Această particularitate explică faptul că alineatul (1) al articolului 85 din Regulamentul nr. 6/2002 nu a adăugat nicio condiție prezumției de valabilitate a desenului sau modelului comunitar înregistrat, spre deosebire de alineatul (2).

71. În al doilea rând, a se impune, în cadrul unei acțiuni în contrafacere sau privind o posibilă contrafacere, dovedirea tuturor elementelor constitutive ale unui desen sau model comunitar neînregistrat titularului acestuia ar fi contrar opțiunii legiuitorului de a reglementa problema în cadrul unuia și al aceluiași articol intitulat „*Prezumția de valabilitate* – apărarea pe fond”<sup>22</sup>. O asemenea cerință de probă ar fi incompatibilă cu însăși noțiunea de prezumție.

72. În al treilea rând, această interpretare ar lipsi de asemenea de o mare parte din sensul său posibilitatea, acordată pârâtului de articolul 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, de a contesta valabilitatea pe cale de excepție sau printr-o cerere reconvențională în nulitate.

73. Astfel, în cazul în care reclamantul ar trebui să dovedească noutatea și caracterul individual al desenului sau modelului industrial neînregistrat al cărui titular se pretinde, el ar trebui să dovedească, în realitate, valabilitatea acestuia. În consecință, pârâtul nu ar mai trebui să introducă o cerere reconvențională în nulitate (sau o contestație pe cale de excepție) pentru a contesta valabilitatea desenului sau a modelului industrial neînregistrat. Acesta ar putea să se limiteze la a critica în cadrul apărării sale, dacă este cazul, elementele invocate de reclamant în susținerea cererii sale.

74. În încheiere, vom adăuga că, deși este puțin confuză cu privire la această problemă, doctrina împărtășește interpretarea potrivit căreia sarcina probei care revine titularului unui desen sau model industrial comunitar neînregistrat în cadrul unei acțiuni în contrafacere sau privind o posibilă contrafacere este limitată la dovada divulgării desenului sau modelului său<sup>23</sup>.

2. Titularul desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat trebuie să indice prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual

75. Textul celei de a doua condiții prevăzute la articolul 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 pentru a beneficia de prezumția de valabilitate a desenului sau modelului comunitar neînregistrat ne pare lipsit de orice ambiguitate.

76. În cadrul primei condiții, legiuitorul prevede că „titularul desenului sau al modelului face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 11”. În cadrul celei de a doua condiții, acesta s-a limitat să solicite ca titularul să „indic[e] prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual”.

77. Gradul de exigență nu poate fi decât diferit, altfel nu era necesar să se utilizeze un alt verb după conjuncția „și”.

78. Astfel cum explică Comisia în mod pertinent în observațiile sale scrise, prin faptul că indică prin ce anume desenul sau modelul său prezintă un caracter individual, reclamantul precizează obiectul protecției solicitate. Procedând astfel, acesta definește cadrul comparației cu desenul sau modelul contestat și permite pârâtului să îndrepte în mod corespunzător eventuala sa cerere reconvențională în nulitate, dacă este cazul. Această diferență față de titularul unui desen sau model industrial comunitar înregistrat se explică, din nou, prin lipsa formalității de înregistrare.

22 — Sublinierea noastră.

23 — A se vedea în special Stone, D., *European Union Design Law – A Practitioners’ Guide*, Oxford University Press, 2012, nr. 18.18 și 18.25, Saez, V. M., „The unregistered Community design”, *European Intellectual Property Review*, 2002, vol. 24, nr. 12, p. 585-590, în special p. 589, Otero Lastres, J. M., „Concepto de diseño y requisitos de protección en la nueva ley 20/2003”, în *Actas de derecho industrial y derecho de autor*, tomul XXIV, Instituto de derecho industrial (Universidad de Santiago de Compostela), Madrid – Barcelona, 2004, p. 54-90, în special p. 90, Llobregat Hurtado, M.-L., „Régimen jurídico de los dibujos y modelos registrados y no registrados en el Reglamento 6/2002 del Consejo, del 12 de diciembre de 2001, sobre dibujos et modelos comunitarios”, în *La marca comunitaria, modelos y dibujos comunitarios. Análisis de la implantación el Tribunal de marcas de Alicante, Estudios de Derecho Judicial*, nr. 68, Madrid, 2005, p. 119-198, în special p. 172 și 176.

79. Lucrările pregătitoare confirmă, pe de altă parte, ideea potrivit căreia diferența dintre necesitatea de a face dovada divulgării, pe de o parte, și simpla indicare a caracterului individual al desenului sau modelului industrial comunitar neînregistrat, pe de altă parte, nu este întâmplătoare.

80. Astfel, în timp ce articolul 89 din Propunerea modificată de regulament (CE) al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare a Comisiei prevedea că „titularul unui desen sau model comunitar *justifică* revendicarea caracterului individual al desenului sau modelului comunitar”<sup>24</sup> pentru a beneficia de prezumția de valabilitate, Parlamentul European a propus ca titularul „să prezinte în mod diferențiat caracterul individual al desenului sau modelului său”<sup>25</sup>.

81. Chiar dacă această formulare a fost reținută de Comisie în anumite versiuni lingvistice ale noii sale Propuneri modificate de regulament al Consiliului privind desenele sau modelele industriale comunitare<sup>26</sup>, textul adoptat în final s-a limitat la o simplă „indicare” a elementelor care fac ca desenul sau modelul să prezinte un caracter individual.

82. Pentru aceste motive, ne pare că a se impune titularului unui desen sau model comunitar neînregistrat să facă dovada caracterului individual al desenului sau modelului său ar contraveni evoluției intenției legiuitorului, astfel cum se poate deduce din lucrările pregătitoare și din evoluția textului în cursul procesului legislativ.

83. În consecință, considerăm că o instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare trebuie să considere că un desen sau un model comunitar neînregistrat este valabil în sensul articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002 dacă titularul dovedește, pe de o parte, când a fost realizată prima divulgare a desenului sau modelului său către public și dacă acesta indică, pe de altă parte, caracteristicile desenului sau modelului său care îi conferă un caracter individual<sup>27</sup>.

## V – Concluzie

84. Având în vedere ansamblul considerațiilor de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Supreme Court după cum urmează:

- „1) Articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare trebuie interpretat în sensul că, pentru a se putea considera că un desen sau un model industrial prezintă un caracter individual, impresia globală pe care acest desen sau model industrial o produce asupra utilizatorului avizat trebuie să fie diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de unul sau mai multe desene sau modele anterioare privite individual în integralitatea lor, iar nu de un amalgam de caracteristici diverse ale unor desene sau modele anterioare.
- 2) Pentru ca o instanță competentă în domeniul desenelor sau modelelor industriale comunitare să considere că un desen sau un model comunitar neînregistrat este valabil în sensul articolului 85 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, titularul desenului sau modelului industrial trebuie numai să dovedească, pe de o parte, când a fost realizată prima divulgare a desenului sau modelului său către public și să indice, pe de altă parte, caracteristica sau caracteristicile desenului sau modelului său care îi conferă un caracter individual.”

24 — COM(1999) 310final (JO 2000, C 248 E, p. 3). Sublinierea noastră.

25 — Amendamentul 18 al Parlamentului European (JO 2001, C 67, p. 340). Text subliniat în documentul original.

26 — A se vedea în acest sens versiunea franceză (JO 2001, C 62 E, p. 173).

27 — A se vedea în acest sens Stone, D., *op. cit.*, nr. 18.23 și 18.25.